

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **КОЛЛЕГИИ**

#### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Лентова И. В. (далее – заявитель), поступившее 08.04.2016 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 10.03.2016 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2014146131/06, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ работы многоступенчатых осевых машин», совокупность признаков которого изложена в первоначальной формуле изобретения, представленной 17.11.2014, в следующей редакции:

«1. Способ работы осевых многоступенчатых машин, заключающийся в преобразовании электрической энергии в механическую энергию вращения осевых рабочих колес с последующим преобразованием механической энергии в гидравлическую энергию рабочего тела, отличающийся тем, что преобразование электрической энергии в механическую осуществляют в каждой ступени, при этом смежные рабочие колеса вращают в противоположном направлении.

2. Способ работы осевых многоступенчатых машин по п.1, отличающийся тем, что рабочие колеса вращают с одинаковой абсолютной скоростью».

По результатам рассмотрения было принято решение Роспатента от 10.03.2016 об отказе в выдаче патента на изобретение. В решении Роспатента отмечено, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «новизна» ввиду известности из уровня техники технического решения по патентному документу US 2014/0147243 A1, опубликованного 29.05.2014 (далее – [1]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением.

В возражении указано, что в отличие от заявленного технического решения по пункту 1 формулы, в патентном документе [1] не раскрыты признаки «...преобразование

электрической энергии в механическую энергию вращения осевых рабочих колёс осуществляют в каждой ступени...», что привело к необоснованному Решению.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (17.11.2014) правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений включает упомянутый выше Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент ИЗ), в части не противоречащей указанному Кодексу.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем внесены изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения; анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении об отказе в выдаче патента, касающихся соответствия заявленного изобретения по независимому пункту 1 формулы условию патентоспособности “новизна”, показал следующее.

В патентном документе [1] не раскрыто преобразование электрической энергии в механическую энергию вращения осевых рабочих колёс в каждой ступени, как это заявлено в п.1 формулы предложенного изобретения.

Таким образом, нельзя согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента о том, что предложенное изобретение не является новым, поскольку из уровня техники не известно устройство, раскрывающее все признаки, приведенные в независимом пункте формулы изобретения.

Поскольку поиск, послуживший основанием для вынесения решения был проведен не в полном объеме, то в соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС, материалы заявки были направлены на проведение дополнительного информационного поиска.

По результатам проведения дополнительного информационного поиска 24.10.2016 были представлены заключение экспертизы и отчет о дополнительном информационном поиске.

В заключении сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения, охарактеризованного в независимом п.1 формулы изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности решений, описанных в следующих источниках информации: патентные документы [1] и SU 1467256 A1, 23.03.1989 (далее – [2]). В отношении признаков зависимого п.2 формулы изобретения в заключении указано, что они известны из GB 1155072 A, 18.06.1969 (далее – [3]).

Анализ доводов, содержащихся в упомянутом заключении, показал следующее.

В патентном документе [1] раскрыт способ работы осевых многоступенчатых машин, заключающийся в преобразовании электрической энергии в механическую энергию вращения осевых рабочих колёс с последующим преобразованием механической энергии в гидравлическую энергию рабочего тела, при этом смежные рабочие колёса вращают в противоположном направлении (п.17 формулы изобретения патентного документа [1]).

В известном решении, также как и в заявленном отсутствует необходимость в спрямлении потока рабочего тела в ступени за счет вращения смежных рабочих колёс в противоположном направлении (абзац [0030] описания и п.21 формулы изобретения патентного документа [1]).

Таким образом, упомянутый выше результат уже достигается в решении по патентному документу [1].

Отличием заявленного изобретения от патентного документа [1] является то, что преобразование электрической энергии в механическую осуществляют в каждой ступени.

Однако в патентном документе [2] раскрыт биротативный осевой нагнетатель с автономными приводами рабочих колес (реф., фиг.2 патентного документа [2]). При этом в описании патентного документа [2] указано: «...способ транспортирования...реализуют биротативным осевым нагнетателем 1 с автономными приводами 2 и 3 рабочих колес 4 и 5. Нагнетатель 1 подключен к напорной линии 6. К статору 7 первого привода 2 подключено устройство 8 замера потребляемой мощности, а к статору 9 второго привода 3 подключен тиристорный статический преобразователь 10 частоты, при этом выход устройства 8 связан с входом преобразователя 10 обратной связью...», из чего следует, что в зависимости от потребляемой мощности привода 2 устройство замера потребляемой мощности 8 посредством обратной связи воздействует на тиристорный статический преобразователь частоты 10, который управляет вращением рабочего колеса 5 путем изменения частоты напряжения подаваемого на статор. Таким образом, такое измерение мощности привода 2 и

такое управление автономным приводом 3 прямо указывает на то, что автономные приводы являются электрическими машинами. Следовательно, признаки «...преобразование электрической энергии в механическую осуществляют в каждой ступени...» известны из патентного документа [2]). При этом следует отметить, что в отношении указанных признаков заявителем не определен технический результат, таким образом, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

На основании изложенного можно констатировать, что заявленное изобретение явным образом следует из уровня техники (патентных источников[1] и [2]).

Что касается признаков зависимого пункта 2 формулы изобретения, раскрывающих возможность вращения рабочих колес в противоположные стороны с одинаковой скоростью, то они известны из патентного источника [3] (реферат).

Следовательно, включение признаков зависимого пункта в независимый пункт не может изменить сделанный выше вывод о непатентоспособности заявленного изобретения.

Таким образом, в заключении экспертизы от 24.10.2016 содержатся доводы, позволяющие признать заявленное изобретение несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**Удовлетворить возражение, поступившее 08.04.2016, изменить решение Роспатента от 10.03.2016, отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.**